

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №811191, поданное Закрытым акционерным обществом «НПП Рогнеда», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «DALI 2004» №811191 с конвенционным приоритетом от 08.01.2003 произведена в Международном бюро ВОИС 07.07.2003 в отношении товаров 02, 03, 06, 09, 14, 16, 18, 25, 32, 33, 34 и услуг 35, 39, 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ со сроком действия 10 лет. Владельцем знака является компания FUNDACION GALA-SALVADOR DALI, Испания (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 811191 в отношении товаров 02 и 16 классов МКТУ в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (FUNDACION GALA-SALVADOR DALI Pujada del Castell, 28 - Torre Galatea E-17600 FIGUERAS (Girona) (ES)) и его представителя (Luis-Alfonso DURAN Corsega, 329 (P? de Gracia/Diagonal) E-08037 BARCELONA (ES)) в установленном порядке были направлены уведомления от 30. 10.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.03.2009 года, с приложением копии заявления от 05.08.2008.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и был скорректирован объем притязаний по заявлению, а именно заявитель заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 02 класса полностью и части 16 класса МКТУ, а именно товаров : «stationery; composing frames and paintings; publications; paintbrushes; pencils; painters easels;

palettes for painters; canvas for painting; paper for drawing and articles and apparatus for drawing and artistic painting ».

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №811191 в отношении всех товаров 02 класса МКТУ и части товаров 16 класса МКТУ, а именно: « stationery; paintbrushes; pencils».

Правообладатель или его представитель на заседании коллегии отсутствовали и доказательств использования международной регистрации знака «DALI 2004» №811191 в отношении приведенных в перечне свидетельства товаров 02 и части 16 классов МКТУ представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.08.2008 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты международной регистрации №811191 (07.07.2003) включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации, предшествующих дате подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (05.08.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащей ему международной регистрации, составляет с 05.08.2005 по 04.08.2008, включительно.

Рассматриваемая международная регистрация представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DALI 2004», выполненный буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение глаза. Правовая охрана знака по международной регистрации № 811191 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 02, 03, 06, 09, 14, 16, 18, 25, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ.

В период указанного времени владельцем международной регистрации знака являлась FUNDACION GALA-SALVADOR DALI.

Направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя международной регистрации о поступившем заявлении от 05.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака «DALI 2004» по международной регистрации №811191.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака «DALI 2004» по международной регистрации №811191 по причине его неиспользования и не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 02 и части 16 классов МКТУ, а именно: «stationery; paintbrushes; pencils» в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.08.2008 и досрочно частично прекратить действие правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 811191 в отношении товаров 02 класса МКТУ и части товаров 16 класса МКТУ, а именно: «stationery; paintbrushes; pencils».

